Protéger un secret (de commerce) : mode d'emploi pour les PME en Chine

Presque toutes les entreprises, et ce quel que soit le secteur, possèdent des secrets de commerce. Ceux-ci constituent un type de droit de propriété intellectuelle (la "PI") de grande valeur et très utile. Il est fortement recommandé de prendre les mesures appropriées pour assurer leur protection, les secrets de commerce pouvant procurer à votre entreprise un avantage décisif sur la concurrence. A condition de prouver que vous avez tout mis en œuvre pour en garder le caractère secret, vous serez en mesure de défendre vos droits contre ceux qui en auraient fait une appropriation illicite.



Contrairement à certains autres types de droits de PI dont la durée est limitée, telles que les brevets et le droit d'auteur (copyright), les secrets de commerce bénéficient en théorie d'une protection illimitée, tant qu'ils restent, précisément, secrets. La principale différence entre protéger un savoir par un brevet, et le protéger par le biais d'un secret de commerce est que le brevet révèle l'information au public, tandis que le secret de commerce la dissimule au contraire et la garde cachée. Un secret de commerce peut durer indéfiniment, tant que les mesures de confidentialité qui le protègent continuent à produire leurs effets. A l'inverse, un brevet d'invention expire généralement au bout de 20 ans.

L'exemple classique de secret de commerce est probablement celui de la formule du Coca-Cola. Elle est tenue secrète depuis des décennies par la société The Coca-Cola Company et personne n'a jamais réussi à la reconstituer. Si cette formule avait été brevetée lors de son invention, elle serait tombée dans le domaine public à l'expiration du brevet.

Toutefois, la protection juridique sur les secrets de commerce est fragile : elle s'arrête dès que l'information est révélée. En conséquence, la prévention est une règle d'or en fait de protection des secrets de commerce : une fois que le secret est dévoilé, il n'y a malheureusement plus grand-chose à faire. La Chine, à l'image de la plupart des pays, offre un cadre juridique assurant la protection des secrets de commerce. La loi vous permet donc d'agir au cas où votre secret aurait fait l'objet d'une divulgation illicite.

Vous pouvez protéger vos secrets de commerce en Chine en suivant les étapes ci-dessous.

Étape nº 1 : Recensez vos secrets

Vous ne pouvez protéger un secret que si vous savez le posséder. Qu'est-ce exactement qu'un secret de commerce ? La notion est assez vaste, bien qu'il existe un certain nombre de critères. Il ne suffit pas d'appeler quelque chose un secret, pour qu'il en soit un. En Chine, par définition, un secret de commerce est une information cachée du public, avec une valeur commerciale certaine ou potentielle, et qui est protégée par des mesures de confidentialité.

Aussi, pour qu'une information puisse être considérée comme un secret de commerce, elle doit remplir certaines conditions :

a) ne pas être publique – elle ne doit pas être connue du public en général ou de vos concurrents ;

b) avoir une valeur commerciale réelle ou potentielle – elle doit conférer à son propriétaire un avantage concurrentiel, ou être susceptible de générer un bénéfice économique ; et

c) être préservée par des mesures de confidentialité – le propriétaire doit adopter des mesures raisonnables afin de protéger la confidentialité de l'information.

Ces trois éléments constituent les pièces essentielles du puzzle.

Si vous n'êtes pas encore certain de détenir des secrets de commerce, un bon repère est de vous demander si l'information représente quelque chose que vos concurrents souhaiteraient connaître, ou qui leur procurerait un avantage commercial. Vos secrets de commerce peuvent être composés de :

(a) des expressions d'idées qui donnent à votre activité un avantage concurrentiel, comme, par exemple, un nouveau type de produit, un modèle d'activité innovant, ou encore un nouveau concept en ligne, etc. ;

(b) un savoir-faire, comme des techniques de fabrication ou de conception, des compétences, des formules, des processus métier, des méthodes de contrôle qualité, des connaissances, etc., ayant trait à la mise au point, l'expérimentation et la fabrication de vos produits, y compris le « savoir-faire négatif », c'est-à-dire les informations obtenues dans le cadre de la recherche et du développement sur les erreurs à éviter et les essais infructueux ;

(c) l'état des produits ou des services en cours de développement, les dates de lancement prévues, les détails du fonctionnement et leurs caractéristiques techniques. Ainsi, un nouveau design, une nouvelle interface, des fonctions techniques, ou encore le mode de fonctionnement d'un nouveau logiciel, etc. ;

(d) des informations commerciales de valeur, telles que les listings de clients, et des renseignements concernant les coûts, les prix, les fournisseurs, les sous-traitants, les dispositions principales des contrats, la stratégie et les plans marketing, etc. ; ou encore

(e) toute autre information présentant une valeur commerciale potentielle, telle que vos préférences en matière de clients ou de fournisseurs, le classement des fournisseurs par qualité ou la solvabilité de vos clients, etc.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez tout intérêt à faire l'inventaire des secrets de commerce que vous pourriez avoir, à les classer en fonction de leur importance et de leur valeur et à veiller à mettre régulièrement à jour cet inventaire au fur et à mesure de votre expansion.

Étape nº 2 : Gardez-les secret et en sécurité.

N'oubliez pas que les secrets de commerce ne sont plus protégeables à partir du moment où ils ont été rendus publics. La divulgation peut être le fait d'une publication, de la révélation d'informations techniques par un de vos ingénieurs lors d'un séminaire, la communication d'informations ou de documents au cours de négociations ou autres relations d'affaires avec des tiers sans accord de non-divulgation, à l'occasion de conversations ou de révélation fortuite dans des e-mails ou d'autres types de correspondances mal dirigées, etc…



À la différence des bijoux ou d'autres biens précieux, le secret de commerce n'a pas forcément une forme tangible. Toutefois, comme pour tout objet de valeur, il doit être préservé au secret et en sécurité. Un secret de commerce peut être conservé dans des documents imprimés, sur des CD ou des DVD, dans des fichiers d'ordinateur ou sur un disque dur, clé USD ou même, dans votre tête. Dans la mesure où il n'est pas toujours ni pratique, ni possible de garder sous clé des secret de commerce, préserver leur confidentialité suppose de recourir à un ensemble de mesures physiques, techniques et contractuelles et de mettre en place une politique de protection des secrets de commerce. Certaines entreprises déploient des moyens importants pour la protection de leurs secrets de commerce ; toute entreprise peut, et doit prendre quelques précautions simples et de bon sens.

Les mesures physiques peuvent être tout simplement d'apposer la mention « CONFIDENTIELS », sur les documents, de conserver les documents sensibles dans un lieu sûr et secret, et de mettre les documents sous clé aux heures de fermeture des bureaux. En outre, l'accès aux zones où sont conservés les documents commerciaux sensibles devra être restreint à certains salariés. Limitez l'accès et le droit de prendre des copies aux membres du personnel qui en ont réellement besoin. Tous les visiteurs pénétrant dans l'entreprise doivent s'enregistrer, signer un accord de confidentialité avant de pouvoir accéder aux zones sensibles de votre entreprise, et être accompagnés en permanence par un membre de votre personnel.

Les mesures techniques consistent à utiliser les technologies de l'information (IT) pour protéger les secrets de commerce qui sont stockés dans des fichiers électroniques sur les ordinateurs ou dans les serveurs de l'entreprise. La règle de base en matière de sécurité informatique est que plus l'information est précieuse, plus sa protection est compliquée, onéreuse et difficile. Vous pouvez vous adresser à un spécialiste informatique pour concevoir un système de sécurité à un coût maîtrisé. Toutefois, n'oubliez pas que des mesures simples et efficaces peuvent également être prises, comme l'utilisation opportune de mots de passe, de systèmes de cryptage disponibles dans le commerce et de paramètres de connexion. De plus, il est important d'avoir des règles d'utilisation de la technologie par écrit et de vous assurer que ces règles sont bien respectées par votre personnel. Par exemple, vos employés peuvent facilement transférer des documents confidentiels par voie électronique à des tiers, ou des fichiers à l'aide de cartes mémoires USB ou de CD/DVD. Il est donc judicieux d'envisager de limiter la possibilité d'utiliser des cartes USB ou de graver des CD/DVD. Vos employés en Chine devront tous recevoir une copie de vos règles d'utilisation de l'outil informatique, rédigées en anglais et en chinois (par exemple, sous forme d'annexe à leur contrat de travail) et devront signer un engagement comme quoi ils ont bien pris connaissance, et compris, ces règles.

Enfin les mesures contractuelles consistent généralement en la préparation de contrats de non-divulgation ou de confidentialité. Ces contrats sont d'ailleurs généralement considérés comme le meilleur moyen de protéger vos secrets de commerce. Vous devez demander à tous vos employés actuels, ainsi qu'à tout nouvel employé, de signer un contrat de travail contenant des clauses de confidentialité ou de non-divulgation. De tels contrats devront également être passés avec tout fournisseur, sous-traitant et partenaire ayant accès, à un titre quelconque, à vos secrets de commerce. Gardez une trace écrite de toute mesure mise en place en vue de protéger vos secrets de commerce, et assurez-vous que vos règles en matière de protection des secrets de commerce sont consignées par écrit. Il est également capital de garder une trace suffisante du flux d'information entrant et sortant de votre entreprise,

y compris des réunions, discussions, courriers électroniques, correspondances écrites, et le transfert des fichiers électroniques, afin de pouvoir mener une enquête et détenir des preuves, si vous soupçonnez qu'un secret a fait l'objet d'une appropriation illicite.



Enfin, soyez vigilant concernant la protection de vos secrets de commerce et faites respecter les règles de protection. Bien souvent, les entreprises perdent leurs secrets de commerce parce qu'elles baissent la garde sur la conservation des informations en interne. Assurez-vous que votre équipe dirigeante y est sensibilisée. Un secret de commerce est une arme à double tranchant. Votre personnel doit avoir pour consigne non seulement de protéger vos secrets de commerce, mais aussi de ne pas obtenir ou utiliser les secrets de commerce des autres. Il est souvent utile de désigner une personne qui soit chargée de faire respecter les règles de protection de vos secrets.

Étape nº 3 : N'oubliez pas vos employés.

La plupart des vols de secret de commerce sont le fait d'employés actuels ou anciens, mécontents ou avec d'autres motivations. C'est le plus souvent de cette manière que les secrets commerciaux s'envolent. Le schéma typique est celui où un employé quitte la société pour rejoindre un concurrent, l'ancien employeur découvrant peu après que le concurrent commercialise un produit qui semble étrangement familier.

La meilleure manière d'éviter une telle situation est d'insérer dans le contrat de travail des clauses de confidentialité. Régulièrement, rappelez courtoisement à vos employés leurs obligations en ce domaine. Pour les employés quittant la société, organisez un entretien de départ et veillez à ce qu'ils restituent les documents, matériels, ordinateurs et fichiers. Attirez leur attention (et celle de leur futur employeur) sur les dispositions de l'accord de non-divulgation. Concernant les employés recrutés, demandez-leur s'ils sont liés avec leur employeur précédent par un accord de confidentialité, et prenez des dispositions propres à garantir que vous ne faites pas une appropriation illicite d'un secret de commerce lui appartenant. Il peut être utile de mettre en place un accord de non-concurrence avec les employés les plus seniors, qui ont une connaissance approfondie de votre activité ; la clause devra cependant être d'une durée raisonnable, et en accord avec la loi chinoise sur le Contrat de Travail.

Il arrive également que les employés dévoilent un secret de commerce par inadvertance. Par exemple, un ingénieur zélé pourra révéler trop d'informations techniques à l'occasion d'une présentation lors d'un séminaire. Soyez conscient que les gens aiment parler, particulièrement lorsque, comme beaucoup d'ingénieurs et de designers, ils sont passionnés par leur travail. De plus, dans le cas particulier de la Chine, vos employés n'ont pas forcément la même conception des droits de PI et des informations confidentielles, ni les mêmes attentes quant à leur protection, que vous. N'oubliez pas qu'il s'agit de concepts relativement nouveaux en Chine. Ainsi, vos employés ne seront pas forcément conscients, de prime abord, de ce qu'une proposition de projet ou de marketing peut contenir des informations sensibles. Il est donc important de rappeler régulièrement à vos employés quels sont les types d'informations précieuses, comment les garder confidentielles et quelles sont vos attentes en la matière.

Étape nº 4 : Traiter avec les tiers.

Les secrets de commerce sont également fréquemment divulgués à l'occasion de négociations commerciales avec des tiers, que ceux-ci soient des partenaires potentiels, des fournisseurs, sous-traitants, licenciés ou clients. Les règles de protection des secrets de commerce doivent contenir des instructions claires sur la procédure à suivre en traitant avec des tiers. De manière générale, insistez pour que les deux parties signent un accord de confidentialité mutuelle avant d'entamer toute discussion et de transférer tout document.

Lorsque les négociations atteignent un certain stade, les deux parties ont intérêt à signer un protocole d'accord décrivant la structure de la transaction envisagée, les informations qui seront partagées et les obligations de non-divulgation respectives des parties. Enfin, lorsqu'un accord a été trouvé, le contrat final devra identifier clairement les informations et leurs propriétaires, celles qui seront échangées, et les obligations respectives de non-divulgation. Expliquer que vous avez pour principe de mettre en place un accord de non-divulgation avant toute négociation : vous ferez ainsi la preuve de votre professionnalisme, et apparaîtrez respectueux des droits de PI de vos interlocuteurs. Il est également utile d'avoir un accord de confidentialité tout prêt, afin de dédramatiser la chose et de pouvoir rapidement passer aux négociations.

Beaucoup de PME à capital étranger qui ont des activités en Chine ont du mal à exiger un accord de non-divulgation préalable aux négociations, lorsqu'ils ont affaires à des interlocuteurs chinois. Il est en effet fréquent que la partie chinoise fasse mine de s'offusquer de la demande, la jugeant "hostile" et "inutile" lorsqu'une poignée de mains entre amis devrait suffire. Ceci, ajouté à la perspective désolante de perdre une affaire potentielle pour un problème qui semble mineur - en particulier pour une société qui vient de se monter - conduit souvent des PME à engager les négociations en l'absence de tout accord de non-divulgation. Cela pourrait toutefois vous coûter cher, si l'autre partie se met à utiliser les informations pour vous livrer concurrence. Il est donc capital, pour parer à cette éventualité, d'avoir décidé à l'avance jusqu'où vous pouvez aller sans protéger vos secrets de commerce, et quel est le moment où vous devez renoncer aux négociations. Cultivez la relation, pour savoir à qui vous avez à faire et dans quelle mesure votre partenaire est respectueux de vos droits de PI. Un interlocuteur qui s'oppose à une demande raisonnable de signer un accord de non-divulgation réciproque risque de s'approprier vos secrets de façon illicite et de les utiliser contre vous. Soyez astucieux pour protéger efficacement vos secrets dans une telle situation. Par exemple, si la partie chinoise vous demande de voir vos plans pendant les négociations, vous pouvez accepter à condition qu'ils se déplacent dans votre entreprise pour les consulter, ou ne leur envoyer que des ébauches qui donnent une idée générale mais sans être suffisamment détaillées pour être mises en pratique.

Même après qu'un accord ait été signé, il est important de surveiller vos partenaires, fournisseurs et licenciés pour vérifier qu'ils agissent bien conformément à vos règles de protection des secrets de commerce. Vous pouvez ainsi négocier dans votre contrat le droit d'effectuer des visites surprises et de procéder à des audits périodiques.

Étape nº 5 : Que faire si votre secret est dévoilé ?



La prévention constitue la clé en matière de protection de vos secrets de commerce. La Chine dispose d'un arsenal de mesures de protection administratives, civiles et pénales, mais le temps que vous étudiiez la possibilité d'intenter l'une de ces actions, votre secret et l'avantage commercial lié pourront bien avoir disparu. Si vous pensez que vos secrets ont pu être volés, la première chose à faire est de mener une enquête interne et de conserver le plus grand nombre de preuves, notamment les courriers électroniques et les documents. Si nécessaire, vous pouvez engager un détective privé pour enquêter sur un employé ou un concurrent particulier. Une fois que vous aurez réuni toute l'information, il sera temps de décider, avec votre avocat, de la suite à donner.

Engager un contentieux est le moyen le plus basique d'obtenir réparation, en cas d'appropriation illicite de vos secrets de commerce en Chine. En cas de succès, le tribunal pourra condamner le défenseur à vous verser des dommages-intérêts et lui enjoindre de mettre un terme à toute utilisation du secret. Pour que l'action prospère en cas de vol de secret, vous devrez apporter une preuve suffisante que :

a) vous êtes le possesseur du secret sur lequel vous détenez des droits ; la preuve devra entre autre porter sur le fait que le secret est tangible, qu'il a une valeur commerciale et que vous avez pris les mesures appropriées pour le protéger ;
b) le défendeur possède une information qui est identique, ou substantiellement identique, à votre secret de commerce ; et
c) le défendeur l'a obtenu par des moyens illicites.

Le tribunal vous imposera une charge de la preuve rigoureuse, en exigeant que vous établissiez ces trois éléments par des preuves directes. Ayez conscience dès le départ que les preuves écrites sont presque toujours les seules recevables en Chine ; il est rare qu'un tribunal accepte d'auditionner des témoins pour savoir si un secret de commerce existe bien, et s'il a effectivement été volé. Il n'existe pas en Chine l'équivalent de la procédure de "discovery" anglo-saxonne, par laquelle le défendeur peut être contraint de fournir les preuves qu'il détient. Vous pouvez solliciter du tribunal qu'il se rende dans les locaux du défendeur pour préserver les preuves, mais sans garantie que les magistrats trouvent effectivement les preuves que vous pensez exister et qui vous sont nécessaires. Pour ces raisons, il sera la plupart du temps très difficile de prouver la violation du secret de commerce en Chine, à moins que vous ne soyez déjà en possession de tous les documents. D'où l'importance d'avoir suffisamment de traces écrites et une documentation appropriée.

Outre les actions contentieuses devant les juridictions, la Chine connaît, à la différence de beaucoup de pays, des voies d'action administratives. Au lieu d'un tribunal, c'est l'agence locale de l'Administration de l'Industrie et du Commerce ("AIC" - l'administration chargée de réguler les différents aspects du commerce, et qui est habilitée à prendre des mesures d'exécution) qui est saisie. Il est ainsi possible de mettre un terme à la vente de produits fabriqués en utilisant votre secret de commerce, et d'obtenir des pénalités administratives contre le contrefacteur qui vont de 10.000 à 100.000 RMB. En revanche, en pratique, il peut être difficile de persuader l'AIC d'accepter d'examiner votre affaire, en particulier lorsqu'il s'agit d'une technologie complexe. La voie administrative est adaptée aux cas simples, lorsque les secrets de commerce ne comportent pas de volet technologique compliqué et peuvent être expliqués

Le vol de secrets de commerce est pénalement sanctionné en Chine, lorsque la perte infligée à l'entreprise victime dépasse 500.000 RMB. Les contrefacteurs peuvent alors se voir infliger des amendes ou des peines de prison allant jusqu'à 3 ans, voire dans les cas importants où la perte dépasse 2.5 millions de RMB, jusqu'à 7 ans. Si vous pensez que le vol de votre secret de commerce pourrait être qualifié de délit pénal, vous pouvez en informer le Bureau de la sécurité publique compétent qui décidera alors s'il y a lieu de diligenter une instruction.

Pense-bête en matière de secrets de commerce :

- ☐ Identifiez et inventoriez vos secrets de commerce.
- ☐ Protégez-les à l'aide de mesures physiques, techniques et contractuelles.
- ☐ Gardez une trace écrite des mesures de protection que vous mettez en place, en vue d'un éventuel contentieux ultérieur.
- ☐ Définissez des règles internes de protection de secrets et assurez-vous que vos employés ont compris vos attentes en la matière.
- ☐ Pensez à conclure des accords de non-divulgation avant toute négociation avec des tiers.

Cas pratique

Le contexte

Une entreprise conjointe sino-étrangère (la « Société A ») concevait et fabriquait des cartes à circuit intégré (les "Cartes IC"). Alors qu'il était encore employé par la Société A, un salarié avait contacté un fabriquant concurrent de Cartes IC (la « Société B ») qu'il avait aidé à mettre au point un processus de fabrication de Cartes IC concurrent. Quelques mois plus tard, le salarié en question démissionne. Presque immédiatement après son départ, la Société A découvrit que la Société B commercialisait un système de Cartes IC identique, fondé sur une technologie pratiquement similaire.

L'action intentée

La Société A a demandé au tribunal de conserver les preuves provenant des locaux de la Société B, et a obtenu les deux ordinateurs contenant le logiciel de la Société A, les dessins de la Société A, son listing de clients, ses brochures publicitaires, sa documentation technique ainsi que des notes de l'employé contenant des directives techniques en vue de la modification du logiciel de Cartes IC de la Société B.

La Société A a alors intenté un procès à la Société B ainsi qu'à son ancien employé. Elle a fourni au soutien de l'action un certain nombre de preuves, dont le contrat de travail qui contenait une clause de confidentialité, un accord signé par l'employé par lequel ce dernier avait accepté que les technologies relatives aux Cartes IC mises au point par les employés appartiennent à l'employeur, les ressemblances évidentes entre les deux systèmes de Cartes IC, et une déclaration par un client de la Société A attestant que l'employé avait copié le logiciel de la Société A à partir de la Carte IC qu'il avait achetée.

Le résultat

Le Tribunal Populaire a estimé que la technologie relative à la Carte IC de la Société A était bien un secret de commerce, en se fondant sur le fait que les informations techniques divulguées avaient une valeur commerciale, et que la clause de confidentialité insérée dans le contrat de travail établissait les efforts de la Société A pour en préserver le caractère secret. Le tribunal a également jugé que l'employé avait divulgué l'information sans permission, étant simultanément employé par les deux sociétés pendant une certaine période, que le produit de la Société B était pratiquement identique à celui de la Société A, et que le logiciel et les dessins appartenant à la Société A avaient été retrouvés sur l'ordinateur de la Société B. Le tribunal fixé le montant des dommages-intérêts en faveur de la Société A à 136.450 RMB (environ 14.800 Euros).

Leçons à tirer :

- **Pour protéger un secret de commerce, la prévention est clé.** Le plus souvent, une fois le secret dévoilé, le dommage est déjà fait. Il est bien difficile d'en obtenir réparation à hauteur du préjudice réellement subi, même en cas de succès d'une action contentieuse.

- **Mettez en place une procédure interne de suivi de vos secrets de commerce.** Il est essentiel de former les employés, et d'avoir des règles écrites et claires. Vos employés en Chine n'ayant pas forcément la même compréhension que vous de l'enjeu lié aux informations confidentielles et aux droits de PI, il est capital de les y sensibiliser afin qu'ils sachent ce qui peut être révélé et ce qui doit rester secret. Prenez des mesures appropriées pour marquer et ranger les documents confidentiels, qu'ils soient sous format électronique ou papier.

- **Demandez à tous vos employés de signer un contrat de travail comportant des clauses de confidentialité.** En cas de contentieux en Chine pour vol de secret de commerce, vous devrez établir, à propos des informations concernées :

1) Qu'elles ne sont pas connues du public ;

2) Qu'elles présentent une valeur commerciale ;

3) Que vous avez pris les mesures nécessaires pour en préserver le caractère secret. Si l'un de vos employé actuel ou ancien commet un vol de secret de commerce, l'existence d'un contrat de travail avec clause de confidentialité sera déterminante pour établir ce dernier point.